

Asia C-273/05 P

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

vastaan

Celltech R&D Ltd

Muutoksenhaku – Yhteisön tavaramerkki – Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta – Hakemus sanamerkin CELLTECH rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Ehdottomat hylkäysperusteet – Erottamiskyvyn puuttuminen – Kuvailevuus

Julkisasiamies E. Sharpstonin ratkaisuehdotus 14.12.2006 I - 2886

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 19.4.2007 I - 2912

Tuomion tiivistelmä

1. *Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Peruste, joka esitetään ensimmäistä kertaa vasta muutoksenhaun yhteydessä – Tutkimatta jättäminen – Peruste, jolla pyritään ainoastaan riitauttamaan oikeudellinen ratkaisu, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt valituksenalaisessa tuomiossa – Tutkittavaksi ottaminen*

2. *Yhteisön tavaramerkki – Menettelysäännökset – Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta – Laajuus*
(EY 225 artikla; yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artikla; neuvoston asetuksen N:o 40/94 74 artikla)
3. *Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan käyttää osoittamaan tavaran ominaisuuksia*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

1. Jos asianosaisella olisi oikeus esittää ensi kertaa vasta yhteisöjen tuomioistuimessa peruste, johon se ei ole ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vedonnut, asianosaisella olisi oikeus laajentaa yhteisöjen tuomioistuimessa, jonka toimivalta muutoksenhakuasioissa on rajoitettu, riita-asiaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käsiteltyyn asiaan nähden. Yhteisöjen tuomioistuin on valitusasioissa näin ollen toimivaltainen arvioimaan ainoastaan sitä oikeudellista ratkaisua, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt sille esitetyistä perusteista.

dan tulkinta, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi valituksenalaisessa tuomiossa, kun se kumosi riidanalaisen päätöksen, on voitu riitauttaa vasta valitusvaiheessa. Näin ollen valitus, jossa vedotaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomiseen, on otettava tutkittavaksi siltä osin kuin kyseisellä valituksella pyritään ainoastaan riitauttamaan oikeudellinen ratkaisu, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki valituksenalaisessa tuomiossa.

(ks. 21–24 kohta)

Koska yhtäältä sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunta kuitenkin epäsi rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröinnin yksinomaan yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella ja koska toisaalta kyseisestä päätöksestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostettu kanne perustui tämän saman säännöksen rikkomiseen, mainitun 7 artiklan 1 kohdan c alakoh-

2. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) tutkijoiden ja valituksen yhteydessä viraston valituslautakuntien on tutkittava asiiasältö viran puolesta, kun ne määrittävät sitä, koskeeko rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä jokin saman asetuksen

7 artiklassa mainituista rekisteröintihaemuksen hylkäysperusteista. Tästä seuraa, että viraston toimivaltaiset elimet voivat perustaa päätöksensä seikkoihin, joihin hakija ei ole vedonnut. Vaikka näiden elinten on lähtökohtaisesti osoitettava päätöksissään tällaisten seikkojen paikkansapitävyys, näin ei kuitenkaan ole notoristen seikkojen osalta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamuksessa, joka koskee sitä, ovatko seikat notorisia vai eivät, on kyse tosi-seikkoja koskevasta arvioinnista, joka, lukuun ottamatta sitä tapausta, että tosiseikat on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, ei kuulu yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin.

(ks. 38, 39 ja 45 kohta)

3. Jotta sellaisesta sanasta muodostuvaa tavaramerkkiä, joka syntyy eri osien yhdistämisestä, voitaisiin pitää yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla kuvailevana, ei riitä, että kunkin näistä osista todetaan olevan mahdollisesti kuvaileva. Kuvailevuus on todettava sanan itsensä osalta. Pelkkä sellaisten osien yhdistelmä, joista kukin kuvailee niiden tava-

roiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, on kyseisten ominaisuuksien osalta pääsääntöisesti itsekkin kuvaileva mainitun 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla.

Tällainen yhdistelmä voi kuitenkin olla olematta samassa säännöksessä tarkoitettulla tavalla kuvaileva, jos se luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana edellä mainittujen osien pelkän yhdistelmän synnyttämästä vaikutelmasta. Vaikka sanoista muodostuvan tavaramerkin mahdollista kuvailevuutta voidaan näin ollen osittain tarkastella sen kunkin osan osalta erikseen, ratkaisun on joka tapauksessa perustuttava näiden osien muodostaman kokonaisuuden tarkasteluun. Tältä osin ei voida väittää, että olisi välttämättä tarkasteltava ensin kutakin osaa, josta tavaramerkki muodostuu. Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakuntien ja kanteen käsittelyn yhteydessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on sitä vastoin arvioitava tavaramerkin kuvailevuutta niin, että ne ottavat huomioon tavaramerkin kokonaisuutena.

(ks. 76–80 kohta)